

EINSPRUCH GEGEN EIN EUROPÄISCHES PATENT

Tabulatoren-Positionen

I. ANGEGRIFFENES PATENT		nur für EPA	
		Einspr.-Nr.	OPPO (1)
		Patentnummer	0 220 996
		Anmeldenummer	86 420 188.4
Tag des Hinweises auf Erteilung (Art. 97(4), 99(1), EPÜ)		10.07.91	
Bezeichnung der Erfindung (Titel): Band mit gerahmten Diapositiven			
II. In der Patentschrift als erster/einziger genannter PATENTINHABER Diacolor Italia, Via San Teodoro, 70, Vicenza (IT)			
Zeichen des Einsprechenden oder Vertreters (maximal 15 Positionen)		☐ OREF	
III. EINSPRECHENDER	☐ OPPO (2)		
Name Anschrift	Diaplast GmbH Karwendelstraße 2 8102 Mittenwald		
Staat des Wohnsitzes oder Sitzes	DE		
Telefon/Telex			
Gemeinsamer Einspruch	☐ Miteinsprechende s. Anlage	☐	
IV. BEVOLLMÄCHTIGUNG			
1. VERTRETER (Nur einen Vertreter angeben, dem zugestellt werden soll)	☐ OPPO (9)		
Name Geschäftsanschrift	P. Hessmann Europaplatz 120 8000 München 80 (DE)		
Telefon/Telex			
Weitere zugelassene Vertreter	☐ (siehe Anlage/Vollmacht)	☐ OPPO (5)	
2. ANGESTELLTE(R) des Einsprechenden, die/der für dieses Einspruchsverfahren gemäß Art. 133(3) EPÜ bevollmächtigt werden/wird	Name(n): 		
VOLLMACHT(EN) Zu 1./2.	☐ beigelegt ☐ registriert unter Nr.		
wird nachgereicht			

nur für EPA

V. Der Einspruch richtet sich gegen das erteilte Patent

— im gesamten Umfang



— im Umfang der Ansprüche Nr.

VI. EINSPRUCHSGRÜNDE:

Der Einspruch wird darauf gestützt, daß

(a) der Gegenstand des europäischen Patents nicht patentfähig ist (Art. 100(a) EPÜ), weil er

— nicht neu ist (Art. 52(1); 54 EPÜ).



— nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52(1); 56 EPÜ),



— aus sonstigen Gründen

nämlich

Art.



von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

(b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 100(b) EPÜ, vgl. Art. 83 EPÜ).



(c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung/der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 100(c) EPÜ, vgl. Art. 123(2) EPÜ).



VII. TATSACHENVORBRINGEN und BEGRÜNDUNG

(Regel 55(c) EPÜ)

erfolgt auf gesondertem Schriftstück (Anlage 1)



VIII. MÜNDLICHE VERHANDLUNG

— wird beantragt, falls das angegriffene Patent nicht allein aufgrund der schriftlichen Ausführungen im beantragten Umfang widerrufen werden kann.



— wird — derzeit — nicht beantragt.



IX. SONSTIGE ANTRÄGE:

X. BEWEISMITTEL		nur für EPA
A. Veröffentlichungen: siehe beiliegende Begründung	(in der Patentschrift angeführt, daher nicht beigeschlossen) - 2 (beigeschlossen) - 1 (weder in der Patentschrift angeführt noch beigeschlossen) - 0	Datum der Veröff. / vorhanden (R 59)
1 Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):		
2 Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):		
3 Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):		
4 Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):		
5 Zu Anspruch Nr.: Besonders relevant (Seite/Spalte/Zeile/Fig.):		
Fortsetzung in Anlage 2		
B. Sonstige Beweismittel: Weitere Angaben in Anlage 2		

XI. ZAHLUNG DER EINSPRUCHSGEBÜHR erfolgt			nur für EPA
☐ ☒ wie auf beigefügtem Gebührenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) angegeben Abbuchung vom lfd. Konto Nr. ...			
XII. LISTE DER BEIGEFÜGTEN UNTERLAGEN:			
Anlage Nr.		Stückzahl:	
0	☒ Kopie(n) dieses Einspruchsformblattes	1 (mind. 1)	
1	☒ Tatsachen und Begründung (s. VII.)	2 (mind. 2)	
2	☐ Gesonderte Angabe von weiteren Beweismitteln (s. X.)	2 (mind. 2)	
Kopien von als Beweismittel angegebenen (s. X.)			
Band 11, Heft 8, Aug. '86			
3a	☒ - Veröffentlichungen	2 (mind. je 2)	
INFO 354.			
Adhesives International Corp.			
3b	☐ - sonstigen Unterlagen	(mind. je 2)	
4	☐ Unterzeichnete Vollmacht(en) (s. IV.)		
5	☐ Gebührenzahlungsvordruck (s. XI)		
6	☐ Scheck		
7	☐ Zusatzblatt	(mind. 2)	
8	☐ Formblatt für Eingangsbestätigung (EPA Form 1037)	2	
9	☐ Sonstige Unterlagen (bitte einzeln anführen):		
XIII. UNTERSCHRIFT des Einsprechenden oder Vertreters			
Ort München, 10. April 1992			
Datum			
 P. Hessmann			
Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben			

Begründung:

1. Das Streitpatent (D1) enthält zwei unabhängige Ansprüche, nämlich Anspruch 1 und Anspruch 4. Der unabhängige Anspruch 4 enthält nicht das Merkmal, wonach die Antriebsmittel für die Rollen für schrittweise Bewegung ausgebildet sind und daß die Mittel zum Anlegen und Anpressen der gerahmten Diapositive so ausgebildet sind, daß sie während der Stillstandsphasen der Kette betätigt werden. Diese im ursprünglich eingereichten Vorrichtungsanspruch enthaltenen Merkmale sind auch in den ursprünglichen Beschreibungsunterlagen als erfindungswesentlich dargestellt (Seite 3, Zeilen 16-20). Die Beschreibung enthält keine Hinweise, daß auf diese Merkmale verzichtet werden könnte. Die Weglassung in Anspruch 4 bedeutet, daß der Inhalt von D1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 100c i.V.m. Art. 123 (2) EPÜ).
2. Aus denselben Gründen ist auch die Aufnahme der Alternative "oder Plastikstreifen" (zu 2 von Anspruch 6) nicht zulässig. Zwar läßt der ursprüngliche Anspruch 1 das Material des Streifens offen, jedoch ist kein Hinweis in der Beschreibung auf "Plastik".
3. Wie aus der Erteilungsakte hervorgeht, ist der Gegenstand der Ansprüche 4-6 nicht durch die Prioritätsunterlagen gestützt. Somit kommt allenfalls den Ansprüchen 1-3 der Zeitrang 04.11.1985 zu, die Ansprüche 4-6 haben den 11.07.1986 als Anmeldetag i.S.v. Artikel 54 (2) EPÜ.
- 4.1 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist bereits in der EP-A-85 420 222.5 enthalten (vgl. hierzu D5 (= EP 220 995), Seite 1, Abs. 3 und Seite 2, Absatz 4). Für diese EP-A ist die Priorität der italienischen Anmeldung vom 08.07.1985 beansprucht. Somit kann für denselben Gegenstand nicht nochmals vom selben Anmelder die Priorität beansprucht werden (Art. 87 (1) EPÜ). Für die Ansprüche 1 und 2 (ebenfalls in der früheren Anmeldung enthalten) gilt somit als relevanter Tag i.S.v. Artikel 54 (2) der Anmeldetag, also 11.07.1986. Lediglich der Gegenstand von Anspruch 3 genießt das Prioritätsrecht vom 04.11.1985.
- 4.2 Aus diesem Grund ist die EP-A 85 420 222.5 neuheitsschädlich für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2. Sie stellt aufgrund ihres älteren Zeitranges für die gemeinsam benannten Vertragsstaaten AT, CH, DE, IT, LI einen Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ dar, so daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 für diese Staaten nicht neu ist.
5. Aus D4 (GB-A-2 149 322) ist ein flexibles Band mit aufeinanderfolgenden gerahmten Diapositiven 9 bekannt, bei dem jedes Rähmchen auf einer Seite mittels Klebstoff an zwei parallele Streifen 3 angeklebt ist (Fig. 1 und Seite 2, Zeilen 6-9).

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich hiervon dadurch, daß der Klebstoff eine solche Haltekraft hat, daß er stärker an den Streifen haftet als an den Rähmchen. Dieses Merkmal löst die objektive technische Aufgabe, daß das Ablösen der Rähmchen von den Klebestreifen leicht ist (vgl. Seite 2, Abs. 2 von D1).

6. Wie aus D8 hervorgeht, ist im Juni 1986 ein Klebeband offenkundig vorbenutzt worden, dessen Kleber stärker am Band als am Artikel, auf den es geklebt wird, haftet.

Der Fachmann, der ausgehend von D4 die genannte Aufgabe zu lösen hat, würde ein Klebeband gemäß D8 in Betracht ziehen, da es die gesuchten Eigenschaften hat. Die Übertragung der Lehre aus D8 führt aber unmittelbar zum Gegenstand von Anspruch 1. Somit beruht Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit i.S.v. Artikel 56 (für AT, CH, DE, IT, NL).

7. Bezüglich FR wird zu Anspruch 1 folgendes ausgeführt:

Aus D3 (DE-C-2 944 000) ist ebenfalls ein gattungsgemäßes flexibles Band bekannt, wobei hier die Rähmchen zwischen je zwei einander gegenüberliegenden mit einer Klebeschicht versehenen Klebebändern festgehalten ist. Der Kleber ist derart gewählt, daß er nicht auf den Rähmchen, sondern nur auf der Klebeschicht des gegenüberliegenden Bandes haftet. Somit ist auch hier die Haltekraft des Klebstoffes so, daß er stärker an den Streifen haftet als an den Rähmchen. Damit wird das Abtrennen der Bänder von den Rähmchen erleichtert. Der Fachmann konnte hieraus entnehmen, daß durch die gezielte Wahl der Klebekraft des Klebers die ihm gestellte Aufgabe gelöst werden konnte. Die Übertragung der analogen technischen Mittel aus D3 auf D4 zur Lösung derselben technischen Aufgabe erfordert aber keine erfinderische Tätigkeit (Art. 52 (1) und 56 EPÜ).

Vorsorglich wird außerdem noch auf D7 (FR-A-1 438 474) hingewiesen, die das Problem des Anhaftens von Kleberesten an Diarähmchen erwähnt (Seite 1, Abs. 3). Bei Bekanntwerden der Klebestreifen gemäß D8 erscheint es naheliegend, die Positionierleiste aus D7 durch einen Klebestreifen gemäß D8 zu ersetzen und so zum Gegenstand von Anspruch 1 zu gelangen (alle Staaten außer FR).

8. Das Merkmal von Anspruch 2 löst die Aufgabe, daß die Streifen leicht beschriftet werden können. In D3 ist der Hinweis gegeben, daß bei flexiblen Bändern Papierstreifen verwendet werden, die beschriftbar sind. Es lag somit nahe, dieselbe Aufgabe beim Streitpatent mit denselben Mitteln wie in D3 zu lösen. Die Kombination von D4 mit D8 und D3 (alle benannten Staaten außer FR) bzw. D4 mit D3 (FR) würde zum Gegenstand von Anspruch 2 führen, ohne daß eine erfinderische Tätigkeit erforderlich ist.

9. Der Gegenstand von Anspruch 3 ist aus D3 bekannt (vgl. insb. Fig. 1 + Beschreibung). Die Kombination dieses Merkmals mit den Gegenständen der Ansprüche 2 (ebenfalls aus D3 bekannt) und 1, auf die er rückbezogen ist, würde im Hinblick auf die aus D4 bekannte Lehre ebenfalls nicht zu einem erfinderischen Gegenstand führen.
10. D6 (US-A-4 793 549) zeigt eine Vorrichtung zur Herstellung eines flexiblen Bandes mit aufeinanderfolgenden gerahmten Diapositiven mit zwei Rollen 6, 7 mit polygonalem Querschnitt, eine endlose Kette bestehend aus schwenkbar miteinander verbundenen flachen Gliedern (trays 10), die um die Rolle gelegt ist und Antriebsmittel für die Rollen.

Bei der bekannten Vorrichtung werden die Dias einzeln eingelegt und entnommen. Soll die Vorrichtung dagegen dafür ausgelegt sein, die Dias als flexibles Band zusammenzufassen, so würde der Fachmann D3 in Betracht ziehen.

D3 zeigt eine gattungsgemäße Vorrichtung gemäß Anspruch 4, bei der Mittel zum Zuführen von zwei parallelen, an ihrer Oberseite mit einem Klebstoff beschichteten Papierstreifen zur Unterseite der Diapositive sowie Mittel zum Auflegen und Aufpressen gerahmter Diapositive auf die Oberseite der Streifen vorgesehen sind. Es wird darauf hingewiesen, daß das funktionale bzw. aufgabenhafte Merkmal der letzten beiden Zeilen nicht Teil der beanspruchten Vorrichtung ist und daher keine Beschränkung darstellt.

Überträgt der Fachmann nun diese Lehre auf die Vorrichtung gemäß D6, so gelangt er zwangsläufig zum Gegenstand von Anspruch 4, wobei darauf hingewiesen wird, daß die Bezugnahme auf die Richtung "oben" und "unten" gemäß D3 sich automatisch auf die beanspruchten Bezugnahmen auf die Kette ergibt, wenn die Verbindung der Streifen mit den Diapositiven bestimmungsgemäß erfolgt. Der Gegenstand von Anspruch 4 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

11. Die schrittweise Bewegung der Rollen ist aus D6 bekannt. Das Anlegen und Anpressen der Diapositive während der Stillstandsphasen vorzunehmen ist lediglich die Wahl einer von zwei möglichen Alternativen, wobei es sich um die naheliegendere Variante handelt, da die Mittel hierfür einfacher ausgebildet sein können. Somit beruht auch der Gegenstand von Anspruch 5 aufgrund der Kombination von D3 und D6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
12. Das Merkmal von Anspruch 6 ist ebenfalls aus D3 bekannt, so daß auch die Kombination von Anspruch 6 mit den Gegenständen der Ansprüche 5 und 4, auf die er rückbezogen ist, aufgrund der Lehren von D3 und D6 nicht zu einem erfinderischen Gegenstand führen würde.
13. Gegen den Einsprechenden wurde in Italien ein Verfahren wegen Verletzung eines Patentes eingeleitet, das denselben

Gegenstand wie das Streitpatent betrifft (Belege werden nachgereicht). Aus diesem Grund wird beantragt, das Einspruchsverfahren zu beschleunigen.

Sehr geehrter Herr Dr. Hofmann,

1. Die Argumentation bezüglich Anspruch 1 für FR steht auf relativ schwachen Füßen, da bei D3 die Dias nicht durch Kleben, sondern durch Einklemmen gehalten sind. Es wäre hilfreich, Vorveröffentlichungen nachzureichen, die einen Kleber der beanspruchten Art zeigen. Derartige Kleber könnten evtl. vor dem Prioritätstag des Streitpatents bekannt gewesen sein, vgl. D8, Absatz 1.
2. Bezüglich der Vorrichtungsansprüche ist darauf hinzuweisen, daß sich der Einspruch gegen das Patent in der erteilten Fassung zu richten hat und auch dann eingelegt werden kann, wenn auf das Patent verzichtet worden ist (Art. 99 EPÜ). Eine Verzichtserklärung stellt keinen Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 dar. Die Erklärung, Ansprüche in einer Teilanmeldung weiterverfolgen zu wollen, dürfte im vorliegenden Fall außerdem nicht als bindende Verzichtserklärung zu werten sein (Rechtsprechung der Beschwerdekammer). Die diesbezüglichen Argumente sind daher nicht entscheidungserheblich und wurden im Einspruchsschriftsatz nicht erwähnt.

An Mandanten:

3. Zum Patent gemäß D5 wäre zunächst durch Akteneinsicht festzustellen, ob ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Wenn ja, können Sie gemäß Artikel 105 EPÜ als der Verletzung Beklagter beitreten (Frist 3 Monate ab Klage).
4. Eine Beschleunigung des Einspruchsverfahrens ist möglich, falls der Einsprechende eine Verletzungsklage aus dem Streitpatent erhält. Im vorliegenden Fall handelt es sich zwar um ein anderes Patent, das jedoch zumindest teilweise denselben Gegenstand betrifft, so daß die Beschleunigungsregelung in Analogie zur Anwendung kommen dürfte.
5. Ich habe D7 zur Einspruchsbegründung nicht herangezogen, da es zwar die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe erwähnt, jedoch einen völlig anderen technischen Lösungsweg aufzeigt. Eine mögliche Argumentation, die gerade das Alter dieser Schrift vorteilhaft benutzt, könnte sein, daß bereits damals der Nachteil von anhaftenden Kleberesten erkannt worden war, jedoch die technischen Möglichkeiten zur Behebung beschränkt waren. Nachdem nunmehr Klebestreifen mit entsprechenden Eigenschaften bekannt geworden sind (D8), lag es nahe, die Positionierleiste durch einen Klebestreifen

gemäß D8 zu ersetzen. Ich habe diese Argumentation nicht mehr ausführlich gebracht, da mir die anderen Druckschriften geeigneter erschienen. Trotzdem habe ich vorsorglich D7 genannt, um es innerhalb der Einspruchsfrist ins Verfahren einzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Hessmann